

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.05.2024 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Фрост Дмитрием Сергеевичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022784171, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2022784171, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.11.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12, 25, 28 и услуг 35, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.11.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака для услуг 41 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 12, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими средствами индивидуализации:

- товарным знаком «КОМЕТА» по свидетельству №198083 с приоритетом от 23.09.1999 (срок действия регистрации продлен до 23.09.2029), зарегистрированным на имя ООО «Триумф Тайм», 125284, Москва, ул. Беговая, д. 32, для товаров 18 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ;

- товарным знаком «» по свидетельству №534059 с приоритетом от 27.08.2013 (срок действия регистрации продлен до 27.08.2033), зарегистрированным на ООО «Комета», 450097, г. Уфа, б-р Х. Давлетшиной, 7, для однородных товаров 12 класса МКТУ;

- товарным знаком «» по свидетельству №709329 с приоритетом от 26.07.2018, зарегистрированным на имя ООО «Комета», 142117, Московская обл., г. Подольск, д. Северово, ул. Кутузовская, д. 6, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- товарным знаком «*КОМЕТА*» по свидетельству №924671 с приоритетом от 13.12.2021, зарегистрированным на имя АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева», 603003, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, 51, для однородных товаров 12 класса МКТУ;

### **КОМЕТА**

- обозначением «**СОМЕТА**» по заявке №2022719043, поданным на регистрацию 28.03.2022 на имя ООО «Торговый Дом «МИР-2000», 111024, Москва, ул. 5-я Кабельная, 20, стр.1, для однородных товаров 12, 25, 28 классов МКТУ.

По заявке №2022719043 Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака для товаров 12, 25, 28 классов МКТУ (получено свидетельство №982526).

В возражении, поступившем 17.05.2024 и дополненном на заседании коллегии 18.07.2024, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 13.11.2023.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель сокращает заявленный перечень до товаров 12 класса МКТУ «велосипеды, самокаты [транспортные средства], за исключением электросамокатов»;

- товарный знак по свидетельству №924671 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку сравниваемые обозначения имеют существенные графические, фонетические и семантические отличия, а кроме того в его перечне отсутствуют товары 12 класса МКТУ, однородные испрашиваемым товарам 12 класса МКТУ уточненного перечня;

- товары различаются по виду и назначению (наземный неэлектрический транспорт с одной стороны и водный транспорт – с другой стороны), условиям сбыта (магазины спортивных товаров с одной стороны и специализированные магазины водной техники – с другой стороны), не являются взаимозаменяемыми/взаимодополняемыми, различается круг их потребителей (лицо, приобретающее водный транспорт с целью вождения должно иметь право управления водными видами транспорта, а потребителем велосипеда и самоката может быть любое лицо);

- товарный знак по свидетельству №982526 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку сравниваемые обозначения имеют существенные графические, фонетические и семантические отличия, а кроме того в его перечне отсутствуют товары 12 класса МКТУ, однородные испрашиваемым товарам 12 класса МКТУ уточненного перечня;

- товары различаются по виду и назначению (наземный неэлектрический транспорт с одной стороны и электрический наземный, железнодорожный и воздушный транспорт – с другой стороны), условиям сбыта (магазины спортивных товаров с одной стороны и специализированные магазины мототехники – с другой стороны), не являются взаимозаменяемыми/взаимодополняемыми, различается круг их потребителей (лицо, приобретающее водный мотоциклы с целью вождения должно иметь право управления транспортным средством категории А, а потребителем велосипеда и самоката может быть любое лицо);

- заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №534059 имеют низкую степень сходства, поскольку противопоставленный товарный знак визуально разделен на две части за счет разного исполнения цветового фона, в связи с чем его словесный элемент может быть воспринят как элементы «КО» и «МЕТА»;

- что касается словесного элемента «Экстрим» в заявленном обозначении, то за счет исполнения его с заглавной буквы он может быть воспринят как название кометы;

- кроме того, в перечне товарного знака по свидетельству №534059 отсутствуют товары 12 класса МКТУ, однородные испрашиваемым товарам 12 класса МКТУ уточненного испрашиваемого перечня;

- так, испрашиваемые товары 12 класса МКТУ являются транспортными средствами, а противопоставленный товарный знак зарегистрирован для запчастей транспортных средств, преимущественно автомобилей;

- товары 12 класса МКТУ, присутствующие в перечне противопоставленного товарного знака, которые если и могут присутствовать в самокатах и велосипедах, обычно не производятся их изготовителями, что определяет отсутствие возможности их отнесения к товарам одного изготовителя;

- покрышки, системы, отвечающие за переключение передач (на большинстве велосипедах используются системы под брендом Shimano), дисковые тормоза, двигатели для велосипедов - эти и другие детали маркируются товарными знаками не производителей, а компаний, которые эти детали изготовили;

- на рынке сравниваемые товары также не будут пересекаться, поскольку заявитель занимается изготовлением самокатов, а правообладатель товарного знака по свидетельству №534059 реализует запчасти к автомобилям китайского производства;

- практика регистрации Роспатентом товарных знаков по свидетельствам №717596, №930121, №656851 показывает возможность сосуществования товарных знаков, включающих слово «Комета».

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 13.11.2023 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 12 класса МКТУ «велосипеды, самокаты [транспортные средства], за исключением электросамокатов».

Заявителем представлены скриншоты сайта правообладателя товарного знака по свидетельству №534059 (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (23.11.2022) заявки №2022784171 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в

Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 44 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов

обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Обозначение по заявке №2022784171 представляет собой комбинированное



обозначение «», включающее словесные элементы «Комета» и «Экстрим», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета. Словесные элементы размещены под наклоном на двух строках друг под другом. У верхней части первой буквы «К» словесного элемента «Комета» выполнено стилизованное изображение кометы желтого цвета. Слева от словесного элемента размещен изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «К», заключённой в круг, и кометы желтого цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 12 класса МКТУ «велосипеды, самокаты

[транспортные средства], за исключением электросамокатов» в сочетании белого, желтого и красного цветов.

В рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлены товарные знаки «КОМЕТА» по свидетельству №198083, «» по свидетельству №534059, «» по свидетельству №709329, «*КОМЕТА*» по свидетельству №924671, «СОМЕТА» по свидетельству №982526.

Вместе с тем при оценке соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых в возражении товаров 12 класса МКТУ «велосипеды, самокаты [транспортные средства], за исключением электросамокатов», следует учитывать, что противопоставление товарных знаков «КОМЕТА» по свидетельству №198083 и «» по свидетельству №709329 касалось только товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ, следовательно, сокращение заявителем требований до товаров 12 класса МКТУ исключает необходимость проведения сравнительного анализа заявленного обозначения с этими товарными знаками.

Противопоставленные в отношении товаров 12 класса МКТУ товарные знаки «» по свидетельству №534059, «*КОМЕТА*» по свидетельству №924671, «СОМЕТА» по свидетельству №982526, представляют собой комбинированное и словесные обозначения, включающие словесные элементы «КОМЕТА»/«СОМЕТА».

Анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения



«» является слово «Комета», поскольку именно оно визуальное

доминирует в обозначении, акцентирует на себе внимание в первую очередь и обуславливает запоминание обозначения потребителями.

В противопоставленных товарных знаках «*Комета*» по свидетельству

### **КОМЕТА**

№924671, «**СОМЕТА**» по свидетельству №982526 слова «КОМЕТА»/«СОМЕТА» являются единственными индивидуализирующими элементами. Словесный элемент «СОМЕТА» воспринимается как выполненное буквами латинского алфавита слово русского языка «КОМЕТА».

В товарном знаке «» по свидетельству №534059 основным индивидуализирующим элементом является визуально доминирующее слово «КОМЕТА», определяющее запоминание знака потребителями. Фигура прямоугольной формы, выполненная красным и черным цветом, является фоновым элементом для слова.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки содержат слово «КОМЕТА»/«СОМЕТА», которое характеризуется фонетическим тождеством и совпадает по смыслу («комета» - 1. Небесное тело, вдали от Солнца, имеющее вид туманного светящегося пятна, а с приближением к Солнцу обнаруживающее яркую голову и хвост. 2. Речное быстроходное пассажирское судно на подводных крыльях, см. Толковый словарь Ожегова: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/86674?ysclid=m16vgdclue235304363>).

Что касается словесного элемента «Экстрим», присутствующего в заявленном обозначении, то за счет исполнения мелким шрифтом и семантики, согласующейся с испрашиваемыми товарами 12 класса МКТУ, имеющими спортивную направленность («экстрим» - новые, нетрадиционные виды спорта, предполагающие не столько достижение определенных результатов, сколько остроту ощущений, «адреналин»; жаргонное определение всякой острой ситуации либо сильного переживания, см. Альтернативная культура. Энциклопедия: [https://alternative\\_culture.academic.ru/144/Экстрим](https://alternative_culture.academic.ru/144/Экстрим)), он обладает вторичной индивидуализирующей функцией.

Таким образом, в сравниваемых обозначениях совпадает словесный элемент «КОМЕТА»/«СОМЕТА», который выполняет в них основную индивидуализирующую нагрузку и обеспечивает сходные смысловые ассоциации сравниваемым обозначениям.

Заявитель обращает внимание на семантические различия обозначений, приводя довод о том, что словесные элементы заявленного обозначения в целом воспринимаются как словосочетание со смыслом «Комета», имеющая название «Экстрим».

Однако присутствие в составе заявленного обозначения слова «Экстрим» не обуславливает возможность признания смыслового несходства сопоставляемых обозначений, поскольку словесные элементы в заявленном обозначении размещены на разных строках, не имеют грамматической связи и воспринимаются отдельно. Восприятие заявленного обозначения исключительно в указанном заявителем значении является его субъективным толкованием и материалами возражения не подтверждено.

В отношении указанных в возражении товарных знаков, приведенных заявителем в качестве примера, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а представленные товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых обозначений, однако, эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования в рассматриваемом случае фонетического и семантического критерия сходства.

Высокая степень фонетического и семантического сходства основных индивидуализирующих элементов приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

По вопросу однородности товаров 12 классов МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 12 класса МКТУ «*велосипеды, самокаты [транспортные средства], за исключением электросамокатов*».

Товарный знак по свидетельству №534059 зарегистрирован для товаров 12 класса МКТУ «*амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; бамперы автомобилей; башмаки тормозные для транспортных средств; верх откидной автомобилей; гудки сигнальные для транспортных средств; двери для транспортных средств; двигатели для наземных транспортных средств; диски тормозные для транспортных средств; зеркала заднего вида; колеса для транспортных средств; колодки тормозные для автомобилей; коробки передач для наземных транспортных средств; кузова для автомобилей; муфты сцепления для наземных транспортных средств; обивка внутренняя для транспортных средств; подголовники для сидений транспортных средств; подушки безопасности [средства безопасности для автомобилей]; покрышки; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления солнцезащитные для автомобилей; противовесы для балансировки колес транспортных средств; пружины амортизационные для транспортных средств; ремни безопасности для сидений транспортных средств; рули; сигнализации противоугонные для транспортных средств; сигнализация заднего хода для транспортных средств; сиденья безопасные детские для транспортных средств; сиденья для транспортных средств; стекла ветровые; стеклоочистители для ветровых стекол; сцепления для наземных транспортных средств; указатели поворотов для транспортных средств; ходовые части транспортных средств; цепи для автомобилей; цепи трансмиссионные для наземных транспортных средств; шасси автомобилей; шины для автомобилей*».

Товарный знак по свидетельству №924671 зарегистрирован для товаров 12 класса МКТУ «*катера, корабли, средства водные, яхты*».

Товарный знак по свидетельству №982526 зарегистрирован для товаров 12 класса МКТУ «*аппараты, перемещающиеся по воздуху; вагоны [железная дорога]*»;

*коляски детские; мопеды; мотороллеры; мотоциклы; самолеты; скутеры [транспортные средства]; снегоходы; средства воздушные; средства воздушные и рельсовые; тракторы; трамваи».*

Товары 12 класса МКТУ сравниваемых перечней относятся к общему роду транспортных средств, либо представляют собой их запасные части/детали. Кроме того, у сравниваемых товаров могут совпадать круг потребителей и каналы реализации (крупные торговые-выставочные центры, специализирующиеся на реализации товаров для спорта, активного отдыха, рыбалки). Указанное свидетельствует об однородности сопоставляемых товаров.

Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №534059, №924671, №982526 с учетом однородности товаров 12 класса МКТУ, представленных в их перечнях, свидетельствует о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня товаров, поскольку оно не соответствует для уточненного перечня товаров 12 класса МКТУ пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Ходатайство заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение, заключающееся в увеличении размера слова «Экстрим», было отклонено коллегией, поскольку не повлечет регистрацию товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 12 класса МКТУ ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, обусловленного совпадением основного индивидуализирующего словесного элемента «КОМЕТА»/«СОМЕТА».

В связи с поступившей после заседания коллегии корреспонденцией, в которой заявитель сообщил о получении писем-согласий от правообладателей товарных знаков по свидетельствам №982526 и №534059, коллегия отмечает следующее.

Корреспонденция, поступившая 10.09.2024, не содержит писем-согласий или их копий. А кроме того, для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса имеется препятствие в виде товарного знака по свидетельству №924671, правовая охрана которого распространяется на товары 12 класса МКТУ *«катера, корабли, средства водные,*

яхты». Несмотря на невысокую степень однородности сопоставляемых товаров 12 класса МКТУ, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №924671 в силу высокой степени сходства самих обозначений.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.05.2024, оставить в силе решение Роспатента от 13.11.2023.**